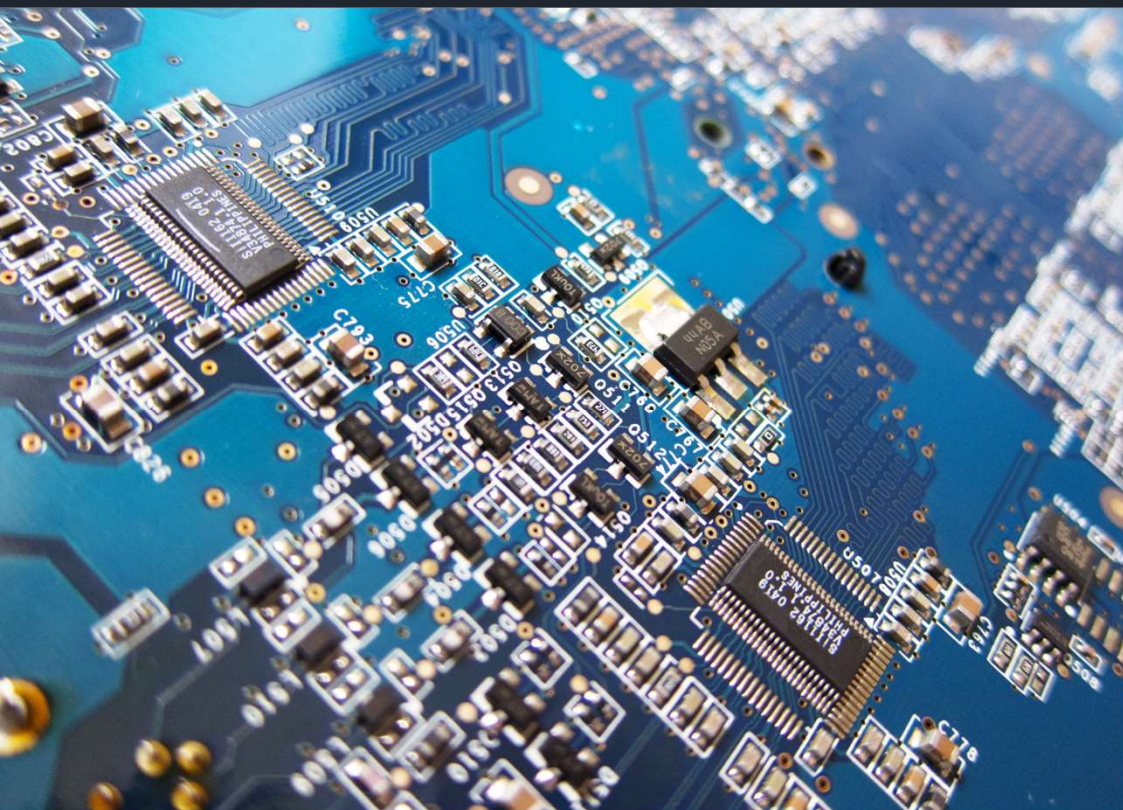




Hvordan håndtere IPR i M&A?

Cecilie Andersen Haadem
Nora Bratheim
Lars Erik Steinkjer

Bedriftjuristenes årlige vinterseminar
8. mars 2024

Wikborg Rein is...

A top tier law firm

based on
acknowledged legal
rankings

A full service law firm

with industry
leading clients

Norway's most international law firm

with offices in 4 different
countries

Ranked as the most popular law firm

among Norwegian
law students

375

Employees

287

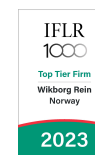
Lawyers

24

Nationalities

1.394

MNOK
Revenue 2022





Kort intro – hva er immaterielle rettigheter (IPR)?



Patent

Nye tekniske oppfinnelser



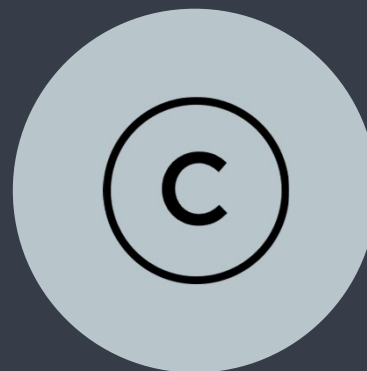
Design

Nytt utseende på et fysisk eller digital produkt



Varemerker

Navn, logoer og andre særpregede kjennetegn



Opphavsrett mv.

Originale og kreative verk (ink. software og databaser)



Trade secrets mv.

Konfidensiell informasjon av kommersiell verdi

Beskyttes ved registrering

Ikke-registrerbart i Norge



Økt fokus på IPR ved selskapsinvesteringer



Vesentlige eiendeler

- IPR representerer normalt betydelige verdier på selskapets hånd
- Noen ganger ligger nesten hele verdien i selskapets IPR



IPR utgjør en stadig større andel av verdien

- Investeringer har skiftet fra fysiske til ikke-fysiske eiendeler ink. IPR ⁽¹⁾
- Ikke-fysiske eiendeler ink. IPR utgjør ca. 90 % av verdien i S&P 500-selskaper ⁽²⁾



IPR knyttes til potensiale for vekst

- Investorer knytter selskapers evne til selskapets IPR
- IPR gir gjennomsnittlig dobbelt så mye verdi fremfor investeringer i fysiske eiendeler ⁽²⁾

(1) McKinsey Global Institute, <https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/getting-tangible-about-intangibles-the-future-of-growth-and-productivity>

(2) WIPO, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_hl_ip_ge_22/wipo_hl_ip_ge_22_disc.pdf



Hvorfor er fokus på IPR viktig i en transaksjon?

- Håndtering av IPR har innvirkning på både selger, kjøper og targettselskapet

Selger

- En mulighet til å få frem den virkelige verdien av target
- Funn vil kunne få innvirkning på verdsettelsen av selskapet (salgsprisen)
- For å minimere forpliktelser i aksjekjøpsavtalen



Transaksjonsavtale

Targettselskapet

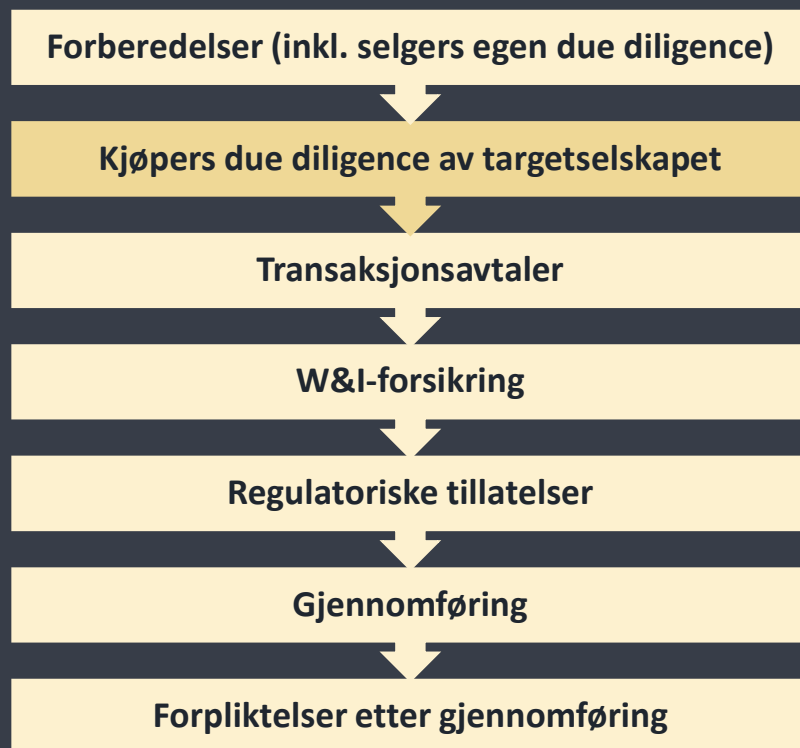
- Selskapets IPR og IPR-strategi vil bli gjennomgått (due diligence)

Kjøper

- Tilgang på teknologi og kunnskap
- Tilgang på markeds- kanaler
- Tilgang på immaterielle rettigheter (ekklusivitet / "freedom to operate")
- Grunnlaget for utvikle selskapets virksomhet videre (vekstpotensiale)



Transaksjonsprosessen



■ Hovedtrekk i kjøpers due diligence:



Innhente dokumentasjon
(Request liste, datarom)



Gjennomgang



Oppfølging med targetsselskapet
(Q&As, møter med management, etc.)



Rapport
(Oppsummering av funn)



Fallgruver knyttet til IPR i transaksjoner

- Vi erfarer at noen typiske fallgruver går igjen på tvers av bransjer

Ansatte og konsulenter

- Manglende overdragelse av IPR fra (tidligere) ansatte/konsulenter til selskapet

Gründer som går ut helt eller delvis

- IPR og kunnskap ligger hos gründer, og ikke selskapet

Trade secrets

- Manglende rutiner og tiltak for å beskytte konfidensialitet

Lisensiering til tredjeparter

- Avtaler som gir tredjeparter vide rettigheter til selskapets IPR

"Oversolgte" patentporteføljer

- Patentportefølje med uavklart status eller utilstrekkelig beskyttelsesomfang

Rebranding

- Targetselskap skal bytte navn etter transaksjonen (typisk "carve-out" eller "market entry")



Hvordan unngå og håndtere fallgruver?

- Vi erfarer at i en god transaksjonsprosess kan de typiske fallgruvene unngås eller håndteres

Før transaksjon

- Rydde opp i kjente problemer i forkant
- Egen due diligence av targetselskapet
- Tilfører verdi for selskapet uavhengig av om transaksjonen gjennomføres

Transaksjonsavtalen

- Garantier
- Tydelig definere hvilken IPR som inngår og garanteres for
- "Wrong pocket"-klausuler
- Skadesløsholdelse (typisk kjente forhold)

Transaksjonsstruktur

- Hvilke selskaper skal med i transaksjonen?
- Kan innmatsalg / virksomhetssalg være et bedre alternativ?

Overgangsavtaler eller serviceavtaler

- Midlertidig fortsatt bruk av "assets" som blir igjen
- Levering av tjenester fra selger etc. til targetselskapet



Oppsummering og tips

- ☑ God forvaltning av IPR lønner seg alltid – både i og utenfor transaksjon
- ☑ Sørge for at IPR-eiendeler er plassert hos rett selskap
- ☑ Arbeids- og konsulentavtaler med tilstrekkelig IPR-klausuler
- ☑ Etablere og følge opp IPR-strategi og interne retningslinjer
- ☑ Standarddokumenter for konfidensialitet (NDAs, rutiner, etc.)
- ☑ Standarder og rutiner for lisensavtaler og IPR i andre avtaler



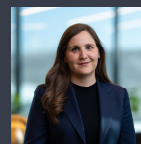
Takk for oss!



Lars Erik Steinkjer
Partner
lst@wr.no



Cecilie Andersen Haadem
Senioradvokat
cah@wr.no



Nora Bratheim
Fast advokat
nbr@wr.no